

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2011, поданное компанией Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Япония (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №314128 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.09.2006 за №314128 по заявке №2006701204/50 с приоритетом от 25.01.2006 на имя Закрытого акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.», Москва (далее - правообладатель), для товаров/услуг 16, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, включающее словесные элементы «INFINITI» и «ИНФИНИТИ», размещенные на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

В Палату по патентным спорам 13.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №314128 в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что компания Ниссан Дзидося Кабусики Кайся является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Помимо выпуска автомобилей лицо, подавшее заявление, осуществляет выпуск других товаров (в частности, репродукций графических, ручек, календарей, наборов письменных принадлежностей, дневников, стульев, полотенец, декоративных значков) и намерен расширить использование товарного знака «INFINITI» в отношении указанных товаров. Товарный знак «INFINITI» зарегистрирован на имя компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся в отношении товаров 16 класса МКТУ в стране происхождения и в различных странах мира. В России правовая охрана товарного знака «INFINITI» по заявке №2010718069/50 испрашивается на имя данной компании в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые однородны товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства №314128. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №314128 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В почтовый адрес правообладателя (ЗАО «Корпорация А.Н.Д.», 123242, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 2) и в адрес для переписки (Агентство «Ермакова, Столярова и партнеры», 101990, Москва, Петроверигский пер., д. 4), указанные в Госреестре и в материалах заявки №2006701204/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.01.2012, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №314128 присутствовал на заседании коллегии 25.01.2012, однако отзыв по мотивам поступившего заявления не представил. В устной форме правообладатель заявил о том, что товарный знак не использовался им в отношении товаров 16 класса МКТУ в период времени, указанный в заявлении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.10.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №314128 по причине его неиспользования, не имеет оснований

для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.10.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 13.10.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №314128 в отношении товаров 16 класса МКТУ.